

# BUNDESPATENTGERICHT

4 ZA (pat) 24/00  
(zu 4 Ni 6/98)

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das deutsche Patent ...**

(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 30. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Schwendy, die Richter Dipl.-Ing. Dr. C. Maier und Müllner

beschlossen:

Auf die Erinnerung der Klägerin wird der Beschluß des Rechtspflegers des Bundespatentgerichts vom 27. September 2000 abgeändert.

Die der Beklagten von der Klägerin zu erstattenden Kosten werden auf

**DM 8.170,00**

festgesetzt, die ab dem 12. Mai 2000 mit 4% zu verzinsen sind.

Im übrigen wird die Erinnerung zurückgewiesen.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

**Gründe**

Nach Rücknahme der Nichtigkeitsklage hat der 4. Senat des Bundespatentgerichts durch Beschluß vom 25. April 2000 die Kostenpflicht der Klägerin festgestellt.

Im Kostenfestsetzungsverfahren hat die Beklagte ua eine Gebühr für die Mitwirkung eines Rechtsanwalts und eines Verkehrsanwalts angesetzt und Kosten in Höhe von insgesamt DM 9.815,00 geltend gemacht.

Die Klägerin hat dem Kostenansatz für die Mitwirkung des Rechtsanwalts und des Verkehrsanwalts widersprochen.

In seinem Beschluß vom 27. September 2000 hat der Rechtspfleger des Bundespatentgerichts Kosten in der geltend gemachten Höhe festgesetzt. In der Begründung ist ausgeführt, im Nichtigkeitsverfahren seien im Falle der Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt in entsprechender Anwendung des § 143 Abs 5 PatG die Kosten des zusätzlichen Anwalts bis zur Höhe einer Gebühr erstattungsfähig. Auch werde die Zuziehung eines Verkehrsanwalts grundsätzlich anerkannt, wenn dieser von einer ausländischen Partei beauftragt worden sei.

Hiergegen hat die Klägerin - auf die Anerkennung der Kosten für die Mitwirkung des Verkehrsanwalts beschränkt - Erinnerung erhoben. Zur Begründung führt sie aus, nach der ständigen Rechtsprechung des Oberlandesgerichts München scheide die Erstattung der Kosten eines Verkehrsanwalts aus, wenn davon auszugehen sei, daß die Partei in der Lage war, den Prozeßbevollmächtigten schriftlich bzw telephonisch zu informieren. Dies sei dann der Fall, wenn es sich um eine Streitsache aus dem täglichen Lebens- und Geschäftsbereich der Partei handle und sich die Information im wesentlichen in der Übermittlung bereits vorhandener, aus sich heraus verständlicher Unterlagen erschöpfe. Für die Beklagte als Inhaberin mehrerer Patente gehöre es zum allgemeinen Lebens- und Geschäftsbereich, zweiseitige Patentstreitverfahren im Ausland durchzuführen. Auch handle es sich vorliegend um einen extrem einfachen Fall, da das Kreissägeblatt als Gegenstand des Streitpatents einen technisch einfachen Sachverhalt darstelle.

Die Klägerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß zu ändern und die Kosten des  
Verkehrsanwalts abzusetzen.

Die Beklagte beantragt,

die Erinnerung der Klägerin zurückzuweisen.

Sie tritt den Ausführungen der Klägerin entgegen. Weder habe es sich um einen extrem einfachen Fall gehandelt, noch gehöre die Abwicklung eines Nichtigkeitsverfahrens im Ausland zum alltäglichen Lebens- und Geschäftsbereich der Beklagten. Die Beurteilung des Erfindungsgegenstandes und seine angebliche offenkundige Vorbenutzung habe erhebliche technische Kenntnisse und Erfahrungen auf diesem Spezialgebiet erfordert und damit zusammenhängende Fragen hätten keineswegs schriftlich oder fernmündlich geklärt werden können. Da ohne ein persönliches Gespräch und eine gemeinsame Inaugenscheinnahme des Gegenstandes der Vorbenutzung eine ausreichende Information des Prozeßbevollmächtigten nicht möglich gewesen wäre, seien anstelle der Kosten einer Informationsreise der Partei zum Bevollmächtigten die Kosten eines Verkehrsanwaltes in Höhe einer Prozeßgebühr erstattungsfähig.

Im einzelnen wird auf das schriftsätzliche Vorbringen der Parteien Bezug genommen.

## II

Die zulässige Erinnerung hat nur zum Teil Erfolg.

Die Kosten des niederländischen Verkehrsanwalts können nicht in voller Höhe anerkannt werden. Erstattungsfähig sind sie nur in Höhe fiktiver, durch die Einschaltung des Verkehrsanwalts ersparter Kosten einer Reise zur Information des inländischen Prozeßbevollmächtigten (Benkard, PatG, 9. Aufl, § 84 Rn 37 aE; Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert, Kommentar zur BRAGO, 12. Aufl, 1995, Rdn 47 zu § 52; OLG Hamm, MDR 62, 993).

Die vollen Kosten für einen Verkehrsanwalt sind nach hM nur dann erstattungsfähig, wenn es der Partei aus sachlichen Gründen unmöglich oder wegen ihrer persönlichen Verhältnisse unzumutbar ist, den Prozeßanwalt unmittelbar selbst zu informieren (Hartmann, aaO, Rdn 49; OLG München, RPfl 1979, 465 f). Dies gilt auch für eine an einem inländischen Verfahren beteiligte ausländische Partei (vgl Gerold/Schmidt aaO, Rdn 35 zu § 52; OLG Düsseldorf, RPfl 1983, 367; OLG München RPfl 1979 aaO, jeweils mwN). Die Beklagte hat nicht dargetan, daß die Einschaltung des niederländischen Patentanwalts in diesem Sinne zur sachgerechten Rechtsverteidigung notwendig war.

Insbesondere ist nicht behauptet worden, daß etwa sprachliche Probleme die Einschaltung des Verkehrsanwaltes erfordert hätten.

Der Klägerin kann zwar nicht zugestimmt werden, daß es sich bei einem Nichtigkeitsverfahren im Ausland um ein alltägliches Rechtsgeschäft der Beklagten und um einen extrem einfachen technischen Zusammenhang gehandelt habe. Dies kann jedoch dahinstehen, weil der Schwierigkeitsgrad eines Rechtsstreits allein die Einschaltung eines Verkehrsanwalts nicht rechtfertigen kann. Grundsätzlich ist es Sache und Aufgabe des Prozeßanwalts, mit dem Sach- und Streitstoff zurechtzukommen. Nur wenn der Partei auf Grund der besonderen Problematik eines Falles nicht zugemutet werden kann, mit dem Prozeßanwalt direkt zu korrespondieren, kann sich die Einschaltung eines Verkehrsanwalts als notwendig erweisen. Gründe hierfür wurden aber nicht vorgetragen und sind für den Senat aus dem Akteninhalt auch nicht erkennbar. Die in der patentrechtlichen Spezialmaterie - vorliegend insbesondere in der Frage der offenkundigen Vorbenutzung - be-

gründeten Schwierigkeiten werden durch die Einschaltung fachspezifisch ausgebildeter, inländischer Patentanwälte ausgeglichen.

Der Erstattungsanspruch der Beklagten beschränkt sich also, soweit es die Kosten des Verkehrsanwalts betrifft, auf die ersparten Kosten einer Informationsreise nach München (Flug Niederlande-München, Übernachtung, sonstige Auslagen), die der Senat auf DM 1.600,00 schätzt. Der Betrag der der Beklagten von der Klägerin zu erstattenden Kosten war daher auf DM 8.170,00 festzusetzen.

Die Entscheidung über die Kosten des Erinnerungsverfahrens beruht auf einer entsprechenden Anwendung von ZPO § 97 Abs 2. Die Klägerin ist mit ihrem Begehren etwa zur Hälfte unterlegen.

Dr. Schwendy

Dr. C. Maier

Müllner

Be